

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716043, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013716043 на имя заявителя 14.05.2013 подано словесное обозначение «РУССКИЙ КРАЙ», выполненное стандартным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ.

Роспатентом 08.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ с принадлежащими Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 товарными знаками:

- с общеизвестным товарным знаком «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN» (свидетельство №40 с датой признания знака общеизвестным – 31.12.1985) (1);

- с товарным знаком «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN» (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969) (2).

Кроме того, обозначение по заявке №2013716043 является сходным с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», право пользования которым предоставлено:

- Федеральному казенному предприятию «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 (свидетельство №65/1 с приоритетом от 14.03.2003);

- Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», 142432, Московская обл., г. Черноголовка, 3-й пр-д, д. 16 (свидетельство №65/3 с приоритетом от 10.09.2004);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп. 2 (свидетельство №65/4 с приоритетом от 25.09.2007);

- Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», 111033, Москва, ул. Самокатная, д.4 (свидетельство №65/5 с приоритетом от 14.04.2008);

- Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128 (свидетельство №65/6 с приоритетом от 14.04.2008);

- Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, 67 (свидетельство №65/7 с приоритетом от 02.04.2008);

- Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», 652150, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28 (свидетельство №65/8 с приоритетом от 13.04.2009);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Алкогольные Заводы Гросс», 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 15 (свидетельство №65/9 с приоритетом от 22.10.2008);

- Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», 121Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 21 (свидетельство №65/10 с приоритетом от 11.03.2011);
- Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, корп. 6 (свидетельство №65/11 с приоритетом от 31.07.2018);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, 43а (свидетельство №65/12 с приоритетом от 11.03.2011);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Строителей, 15 (свидетельство №65/13 с приоритетом от 13.04.2009);
- Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», 630559, Новосибирская обл., рабочий пос. Кольцово, Новосибирский р-н, Промзона Сибирского ЛВЗ, 1 (свидетельство №65/14 с приоритетом от 18.05.2011);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», 143956, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Поповка, владение 5 (свидетельство №65/15 с приоритетом от 13.07.2010);
- Закрытому акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, 46 (свидетельство №65/16 с приоритетом от 13.07.2010);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель «ЯТЬ», 127566, Москва, Юрловский пр-д, 18 (свидетельство №65/17 с приоритетом от 03.03.2011);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», 644105, г. Омск, ул. Разъездная, 14, литер Б (свидетельство №65/18 с приоритетом от 16.12.2013).

В поступившем 30.12.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом: 32 класс МКТУ – «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

- поскольку заявитель сократил перечень товаров 32 класса МКТУ, то противопоставленные товарный знак по свидетельству №38389, общеизвестный товарный знак и НМПТ более не могут рассматриваться в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013716043, поскольку зарегистрированы для неоднородных товаров, в силу чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками и наименованием места происхождения товара, так как заявленное обозначение состоит из двух грамматически и семантически связанных слов;

- существует практика регистрации на имя различных лиц товарных знаков, содержащих слова «русский, -ая, -ое»;

- приведенные заявителем примеры регистрации на имя различных лиц товарных знаков, содержащих слова «русский, -ая, -ое» должны быть рассмотрены в рамках настоящей заявки, поскольку в противном случае, отказ в регистрации товарных знаков на имя одних лиц, когда на имя других лиц регистрируются аналогичные обозначения, противоречит свободе конкуренции.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013716043 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.05.2013) поступления заявки №2013716043 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ КРАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №40 (1), признанный общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», а также изобразительные элементы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №38389 (2) с приоритетом от 12.03.1969, полностью повторяет вышеуказанный общеизвестный товарный знак по свидетельству №40.

Поскольку заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары 32 и 33 классов МКТУ (алкогольные напитки, в том числе пиво), однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), то

противопоставленный товарный знак больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении оставшихся в перечне неоднородных им товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «РУССКИЙ КРАЙ» с противопоставленными НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» и общеизвестным товарным знаком (1), показал следующее.

Коллегия отмечает, что противопоставленные товарный знак «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN» по свидетельству №40 (1) и НМПТ зарегистрированы в отношении товара «водка». В этой связи для алкогольных напитков прилагательное «РУССКАЯ», а также его производные, являются существенными индивидуализирующими элементами.

В отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам, индивидуализирующая значимость прилагательного «РУССКАЯ», а также его производных, утрачивается, в частности, за счет широкого использования данного элемента в составе иных товарных знаков.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что основным индивидуализирующим элементом в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ, заявленного обозначения является словесный элемент «КРАЙ».

Таким образом, достигаемые за счет включения в заявленное обозначение словесного элемента «КРАЙ» фонетические, семантические и графические отличия обуславливают вывод об отсутствии сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716043 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2015, отменить решение Роспатента от 08.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013716043.**